

【서지사항】

【서류명】 보정서

【보정구분】 심판청구서등 보정

【제출처】 특허심판원장

【제출인】

【성명】 안태선

【출원인코드】 4-2008-038865-8

【사건과의 관계】 청구인

【대리인】

【명칭】 특허법인 명문

【대리인코드】 9-2004-100021-1

【지정된변리사】 박건우, 공민호, 박우근, 연충규, 김환석, 양정근, 경진영

【포괄위임등록번호】 2008-094106-0

【사건의 표시】

【심판번호】 2008-당-003712

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 7-7-2009-0010455-88

【보정할 서류】 심판청구서

【보정할 사항】

【보정 대상항목】 청구의 취지

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구의 취지】 별지와 같음

【보정할 사항】

【보정 대상항목】 청구의 이유

【보정방법】 정정

【보정내용】

심판번호 : 2008-당-003712

제출 일자 : 2009-03-02

【청구의 이유】 별지와 같음

【보정할 사항】

【보정 대상항목】 증거방법

【보정방법】 정정

【보정내용】

【증거방법】 별지와 같음

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 특허법인 명문 (서명 또는 인)

【수수료】

【보정료】 3,000원

【첨부서류】 1.기타첨부서류[갑제1호증 ~ 갑제5호증]_1통

【별지내역】

【청구의 취지】

1. 특허 제857049호의 등록을 무효로 한다.

2. 심판 비용은 피청구인의 부담으로 한다.

라는 심결을 구합니다.

【청구의 이유】

1. 이건 특허발명의 요지

이건 특허가 등록에 이르기까지의 주요 경과는 다음과 같습니다.

1) 2003.9.30.: 우선권 주장의 기초인 미국 출원

2) 2004.9.29.: PCT 국제출원

3) 2006.4.28.: 한국 국내단계 진입(출원번호: 10-2006-7008400)

4) 2008.9.01.: 등록(등록번호: 10-0857049)

이하에서는 첨부된 특허등록공보(갑제2호증)를 참조로 하여, 이건 특허발명의 요지를 살펴봅니다.

가. 이건 특허발명의 목적 및 효과

이건 특허발명은 '웹-기반 광고를 자동적으로 타겟팅(targeting)'하는 시스

템 및 방법에 관한 것으로, 참고로 '광고의 타겟팅'이란 광고와 관련된 특정 대상에 대하여 선택적으로 광고를 제공함으로써 광고 효과를 높이고자 하는 서비스를 말합니다.

명세서를 살펴보면 이건 특허발명은, 질의(query)에 따라 선별되고, 어떤 제품 또는 서비스에 대한 특성을 기술하는 '웹-기반 광고'들을 자동으로 타겟팅하는 시스템 및 방법을 제공하기 위한 것이라는 취지로 기재되어 있을 뿐, 별다른 이건 특허발명의 목적이나 효과에 관한 상세한 기재는 찾아볼 수 없습니다.

(공보 6면 하단: "본 발명의 실시예는 웹-기반 광고들을 자동적으로 타겟팅하는 시스템 및 방법을 제공한다. 광고들은 질의에 대해서 식별되는데, 식별된 광고들은 제품 및 서비스 중 적어도 하나에 대한 특성을 기술한다. 광고들은 질의 및 식별된 광고들의 특성을 간의 매칭에 따라서 스코어링된다. 이 광고들의 적어도 일부는 웹-기반 콘텐츠로서 제공된다.")

나. 이건 특허발명의 구성

청구범위 기재에 의하면 이건 특허발명은 제2항 내지 제5항, 제6항, 제8항 내지 제14항, 제15항, 제17항 내지 제29항의 총 26개 청구항들로 이루어지며, 제2항 내지 제5항, 제6항, 제8항 내지 제14항은 각각 시스템에 관한 청구항들,

그리고 제15항, 제17항 내지 제28항은 각각 방법에 관한 청구항들로서, 시스

템에 관한 각각의 청구항들의 내용과 동일하며 카테고리만을 달리하는 청구항들이고, 제29항 발명은 역시 동일한 내용의 컴퓨터-판독 가능한 저장매체 청구항입니다.

(아래에서는 편의상, 시스템에 관한 청구항들인 제2항 내지 제5항, 제6항, 제8항 내지 제14항만을 인용합니다).

청구항 2

웹-기반 광고들(45)을 자동적으로 타겟팅하는 시스템(31)에 있어서, 질의(39)에 대한 광고들(45)을 식별하기 위한 인덱서(35)로서, 식별된 광고들(45)은 제품 및 서비스 중 적어도 하나에 대한 특성들(61)을 기술하는, 상기 인덱서(35);

상기 질의(39) 및 상기 식별된 광고들(45)의 상기 특성들(61) 간의 매칭에 따라서 상기 광고들(45)을 스코어링하는 스코어러(score; 36); 및 웹-기반 콘텐츠(24)로서 상기 광고들(45) 중 적어도 일부를 제공하는 타겟팅 구성부(34)를 포함하고,

수치 스코어(numerical score; 44)는 매칭 정도에 기초하여 상기 식별된 광고들(45)에 할당되는, 웹-기반 광고들 자동 타겟팅 시스템.

청구항 3

제 2 항에 있어서,

상기 수치 스코어(44)는 콘텐츠 매칭 및 카테고리 매칭 중 적어도 하나에 대해서 결정되는, 웹-기반 광고들 자동 타겟팅 시스템.

청구항 4

제 2 항에 있어서,

상기 수치 스코어(44)에 의해 상기 식별된 광고들(45) 중 적어도 일부를 분류하는 분류기를 더 포함하는, 웹-기반 광고들 자동 타겟팅 시스템.

청구항 5

제 4 항에 있어서,

미리 결정된 문턱값에 대해서 상기 분류되어 식별된 광고들(45) 중 적어도 일부를 선택하는 선택기를 더 포함하는, 웹-기반 광고들 자동 타겟팅 시스템.

청구항 6

웹-기반 광고들(45)을 자동적으로 타겟팅하는 시스템(31)에 있어서,

질의(39)에 대한 광고들(45)을 식별하기 위한 인덱서(35)로서, 식별된 광고들(45)은 제품 및 서비스 중 적어도 하나에 대한 특성들(61)을 기술하는, 상기 인덱서(35);

상기 질의(39) 및 상기 식별된 광고들(45)의 상기 특성들(61) 간의 매칭에
따라서 상기 광고들(45)을 스코어링하는 스코어러(36);

웹-기반 콘텐츠(24)로서 상기 광고들(45) 중 적어도 일부를 제공하는 타겟팅
구성부(34); 및

국가, 장소, 언어, 및 일상 예산 중 적어도 하나에 대해서 상기 식별된 광고
들(45)을 필터링하기 위한 필터(37)를 포함하는, 웹-기반 광고들 자동 타겟팅 시스
템.

청구항 8

웹-기반 광고들(45)을 자동적으로 타겟팅하는 시스템(31)에 있어서,
질의(39)에 대한 광고들(45)을 식별하기 위한 인덱서(35)로서, 식별된 광고
들(45)은 제품 및 서비스 중 적어도 하나에 대한 특성들(61)을 기술하는, 상기 인
덱서(35);

상기 질의(39) 및 상기 식별된 광고들(45)의 상기 특성들(61) 간의 매칭에
따라서 상기 광고들(45)을 스코어링하는 스코어러(36);

웹-기반 콘텐츠(24)로서 상기 광고들(45) 중 적어도 일부를 제공하는 타겟팅
구성부(34);

선택 기준들을 사용하여 상기 식별된 광고들(45)을 랭크(rank)하고 상기 랭
크되어 식별된 광고들(45) 중 적어도 일부를 순서화하는 랭커(ranker; 38); 및

랭킹 컷오프(ranking cutoff)에 대해서 상기 순서화되어 식별된 광고들(45) 중 적어도 일부를 선택하는 선택기를 포함하는, 웹-기반 광고들 자동 타겟팅 시스템.

청구항 9

제 8 항에 있어서,

상기 식별된 광고들(45) 중 하나 이상과 관련된 고정 비용(48), 가변 비용(49), 및 랜덤 팩터 중 적어도 하나에 기초하여 상기 선택 기준들을 평가하는 평가기를 더 포함하는, 웹-기반 광고들 자동 타겟팅 시스템.

청구항 10

제 9 항에 있어서,

수용가능한 고정 비용(48) 및 수용가능한 가변 비용(49) 중 적어도 하나가 상기 선택 기준들로서 적용되는, 웹-기반 광고들 자동 타겟팅 시스템.

청구항 11

제 9 항에 있어서,

상기 고정 비용(48) 및 상기 가변 비용(49) 중 적어도 하나는 상기 식별된 광고들(45)의 특성들(61)의 부분으로서 제공되는, 웹-기반 광고들 자동 타겟팅 시스템.

청구항 12

제 2 항에 있어서,

적어도 하나의 상기 식별된 광고들(45)의 특성들(61)에 기초하여 광고 크리에이티브(*advertising creative; 90*)를 생성하는 광고 크리에이티브 생성기(50)를 더 포함하는, 웹-기반 광고들 자동 타겟팅 시스템.

청구항 13

제 12 항에 있어서,

상기 광고 크리에이티브(90)는 상기 광고들(45) 중 상기 적어도 일부의 부분으로서 제공되는, 웹-기반 광고들 자동 타겟팅 시스템.

청구항 14

제 12 항에 있어서,

상기 광고 크리에이티브(90)는 적어도 하나의 상기 식별된 광고(45)가 제공된 힌트, 미리 규정된 텍스트, 미리 계산된 광고 크리에이티브(90), 및 캐시된 광고 크리에이티브(90) 중 적어도 하나로서 제공되는, 웹-기반 광고들 자동 타겟팅 시스템.

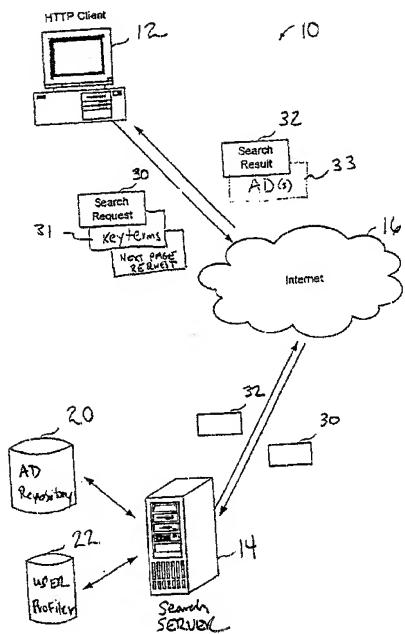
2. 관련 선행 기술의 요지

가. 미국공개특허공보 2003/0050863호(공개일: 2003.3.13.)

1) 미국공개특허공보 2003/0050863호(이하 '비교대상발명 1')는 이전 특허의 우선권 주장의 기초 출원일(2003.9.30.)이전에 공개된 간행물입니다.

2) 비교대상발명 1은 '광고 타겟팅'에 관한 것으로서, 특정 사용자의 질의(query)에 가장 적합한 광고를 제공하기 위하여, 웹 서버가 하나 이상의 검색 항목으로 된 검색 질의를 수신하여 검색 엔진에 전송하고, 검색 엔진은 광고 서버(ad server)에 의뢰하여 저장된 다수 광고들 중에서 검색 항목들을 기준으로 적합한 것들을 선별하고, 웹 서버는 그 결과를 수신하여 광고 내용에 맞도록 웹 문서 또는 참조 리스트의 형태로 사용자에게 제공하는 개선된 광고 생성 시스템에 관한 것입니다(비교대상발명 1. 식별항목 [0013], [0022] 등).

<비교대상발명 1의 도 1>



3) 비교대상발명 1에는, 광고 서버가, 검색 항목을 나타내는 매치 태그(27)

와 그에 대응되는 광고 타입 리스트(29)가 저장되어 있는 검색 항목 인덱스(24)를

참조하여, 검색 항목(search term)과 관련된 광고 타입의 리스트(29)를 도출하고,

광고 저장소(20)에 저장된 각각의 광고들의 광고 타입(42), 각각의 광고 별로 수치

화된 키워드 플래그(45)와 가중치(47)를 이용하여, 검색 항목에 적합한 광고들을

선별합니다(비교대상발명 1, 식별항목 [0034]~[0041]).

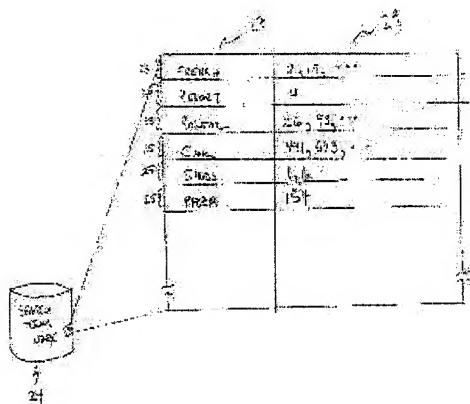
4) 또한, 비교대상발명 1에는, 가중치에 의하여 선정된 광고들의 순위를 정

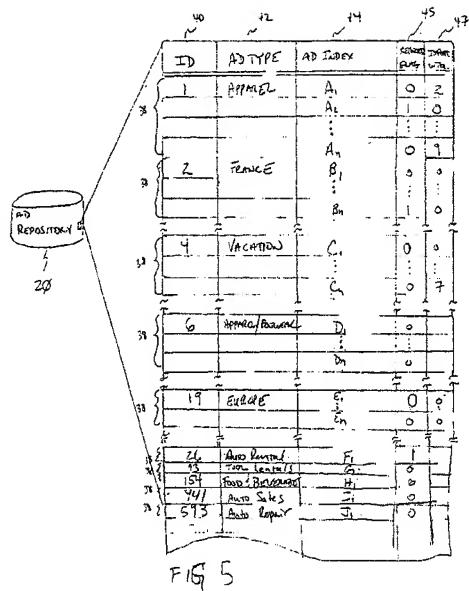
하는 내용과(가령, 비교대상발명 [0041]의 14~22행, 가중치가 높을수록 광고 서버

(54)에 의하여 선택될 확률이 높아지고, 중요도 가중치가 9인 An일 경우 A1보다 전에 보여질 것이라는 기재), 키워드 플래그의 여부로 광고들을 선정하는 구성이나, 임프레션 횟수 (number of impression, 광고가 열람되는 횟수를 말합니다)가 보장 최소치보다 낮을 경우 등에는 가중치 값의 조정에 의하여 광고의 선정 확률을 높인다는 등의 내용 (비교대상발명, 식별항목 [0041])이 나타나 있습니다.

5) 그리고 이와 같이 사용자의 질의에 부합하도록 선정한 광고들을 광고 서버 (54)가 웹 서버 (50)로 보내면 웹 서버가 각 광고에 적합하도록 (banner, streaming video, audio 등) 적절한 포맷으로 광고를 표시하는 구성이 나타나 있습니다 (비교대상발명 1, 식별항목 [0022], 식별항목 [0044], 식별항목 [0046] 등).

<비교대상발명 1의 도 4 및 도 5>





3) 특히, 이건 특히 제6항 발명 및 제 20항 발명과 관련하여, 비교대상발명 4의 명세서 중에는 검색 엔진으로부터 사용자에게 제공될 광고들을 정제(필터링)하는 방법으로서, 지역, 국가, 언어 등을 이용하는 구성이 상세히 나타나 있습니다.

(비교대상발명 2. 19면 상단: "원격 검색자가 검색엔진 웹서버(24) 상의 검색 질의 페이지에 접근하고 앞서 설명한 과정에 따라 검색 요청을 실행할 때, 검색 엔진 웹서버(24)는, 검색결과 목록의 각 검색목록순의 검색용어 필드의 규범화된 엔트리가 원격 검색자에 의해 입력된 규범화 검색용어 질의와 정확하게 일치하는 검색 결과 목록을 발생시키고 디스플레이한다. 검색 목록순과 질의에 사용되는 검색용어의 규범화는 관련 결과를 발생시키기 위해 대문자와 복수와 같이 웹사이트 운영자와 검색에 의해 입력되는 검색용어의 공통적 비규칙성을 제거한다. 그러나, 원격 검색자에 의해 입력되는 검색용어 질의와 검색 목록순의 검색용어 필드간 일치를 결정하기 위한 대안의 기법이 본 발명의 범위 내에 있다. 예를 들어, 당 분야에 공지된 스트링 일치 알고리즘은 일치점을 갖기 위해 사용될 수 있고, 이때 검색 목록순 검색용어와 검색 용어 질의의 키워드는 동일한 루트를 가지나 똑같지는 않다(가령, 컴퓨팅 대 컴퓨터) 대안으로, 동의어의 시소러스 데이터베이스가 검색엔진 웹서버(24)에 저장되어, 동의어를 가지는 검색용어에 대해 일치점이 발생될 수 있다. 국부화방법은 일부검색의정제에또한사용될수있다. 예를 들어, '베이커리(bakery)'나 '그로서리 스토어(grocery store)에 대한 검색은 선택된 도시, 우편번호, 전화지역번호 내에서 상기 광고자들에게 제한될 수 있다. 이 정보는 계좌관리

서버(22) 상의 저장 장치(32)에 저장되는 광고자 계좌 데이터베이스의 상호참조를 통해 얻을 수 있다. 마지막으로, 미국 바깥의 사용자에 대한 검색을 정제하기 위해 국제화 방법이 사용될 수 있다. 예를 들어, 광고자 계좌 데이터베이스의 상호참조에 의해 특정언어 검색결과가 발생될 수 있다.")

3. 이건 특허발명의 무효 사유

가. 목적(또는 효과) 대비

1) 이건 특허발명은 '광고의 타겟팅(targeting)'에 관한 것으로, 사용자의 검색 질의(query)에 따라 선별되고, 어떤 제품 또는 서비스에 대한 특성을 기술하는 '웹-기반 광고'들을 자동으로 타겟팅하는 시스템 및 방법을 제공하기 위한 것입니다.

2) 비교대상발명 1 역시 '광고 타겟팅'에 관한 것으로서, 특정 사용자의 질의(query)에 가장 적합한 광고를 제공하기 위하여, 웹 서버가 하나 이상의 검색 항목으로 된 검색 질의를 수신하여 검색 엔진에 전송하고, 검색 엔진은 광고 서버(ad server)에 의뢰하여 저장된 다수 광고들 중에서 검색 항목들을 기준으로 적합한 것들을 선별하고, 웹 서버는 그 결과를 수신하여 광고 내용에 맞도록 웹 문서 또는 찰조 리스트의 형태로 사용자에게 제공하는 개선된 광고 생성 시스템에 관한 것입니다(비교대상발명 1, 식별항목 [0013], [0022] 등).

3) 또한, 비교대상발명 2 역시 인터넷을 통한 광고에 관한 것으로, 사용자들의 검색 요청중에서 광고주가 자신의 사업과 가장 연관성이 높은 검색 요청에 대해 자신의 광고가 보여질 수 있도록 하기 위하여 검색용어(키워드 등)를 광고주가 정할 수 있도록 함으로써 광고주가 가장 관심 있는 소비자를 목표로 하는(즉, 광고 타겟팅에 관한 것) 새로운 광고 시스템을 생성하는 것이 발명의 한 목적이라고 명시되어 있습니다(비교대상발명2, 5면 중단).

4) 이상 살펴본 바와 같이, 이건 특허발명이 속하는 기술분야는 인터넷을 통한 광고 타겟팅에 관한 것으로서 분야가 비교대상발명 1 및 2와 일치하며, 발명의 목적에 있어서도 공통되어 있습니다.

나. 구성 대비

(1) 제2항 발명과의 대비

1) 이건 특허발명의 명세서 기재 및 특허청구범위는 다소 특이하고 복잡해 보이는 용어를 동원함으로써 마치 난해한 내용인 양 기재하고 있지만, 아래에서 살펴볼 바와 같이 이건 특허발명의 모든 구성은 공지된 것이거나 공지 구성의 단순조합에 불과합니다.

우선, 이건 제2항 발명의 구성은 다음과 같습니다.

청구항 2

웹-기반 광고들(45)을 자동적으로 타겟팅하는 시스템(31)에 있어서,
질의(39)에 대한 광고들(45)을 식별하기 위한 인덱서(35)로서, 식별된 광고
들(45)은 제품 및 서비스 중 적어도 하나에 대한 특성들(61)을 기술하는, 상기 인
덱서(35);

상기 질의(39) 및 상기 식별된 광고들(45)의 상기 특성들(61) 간의 매칭에
따라서 상기 광고들(45)을 스코어링하는 스코어러(score, 36); 및
웹-기반 콘텐츠(24)로서 상기 광고들(45) 중 적어도 일부를 제공하는 타겟팅
구성부(34)를 포함하고,

수치 스코어(numerical score, 44)는 매칭 정도에 기초하여 상기 식별된 광
고들(45)에 할당되는, 웹-기반 광고들 자동 타겟팅 시스템.

2) 여기서, 전제부(웹-기반 광고들(45)을 자동적으로 타겟팅하는 시스템(31)에 있어서)의 내용을 살펴보면, 비교대상발명 1 역시 웹-기반 광고들을 자동적으로 타겟팅하는 시스템에 관한 것이므로, 공지된 구성임이 분명합니다.

3) 또한, 이건 제2항 발명의 인덱서(질의(39)에 대한 광고들(45)을 식별하기 위한 인덱서(35)로서, 식별된 광고들(45)은 제품 및 서비스 중 적어도 하나에 대한 특성들(61)을 기술하는, 상기 인덱서(35))는, 비교대상발명 1의 식별항목

[0034]~[0036]에 설명된 바와 같이, 검색 질의와 관련된 광고들을 식별하기 위하여

광고들의 특성(타입)과 관계되는 리스트를 제공하는 구성과 동일합니다.

(특히, 비교대상발명의 "[0035] 광고 생성 시스템의 한 실시예에서, 검색 항목 인덱스 테이터베이스(24)는 특정 사용자에 의해 사용된 검색 항목들(48)을 수신하기 위하여 검색 서버(54)에 전기적으로 결합되고 매치 리스트(46)를 리턴(return) 한다. 검색 항목 인덱스(24)는 항목당 하나의 레코드로 된 다수의 레코드(record)(25)로서 조직된다. 도 4에 나타낸 바와 같이, 검색 항목 인덱스 테이터베이스(24)는, 예를 들어, 숫자들(29)의 리스트와 결합된 매치 태그(27)들의 테이블로서 조직될 수 있다. 하나의 매치 태그(27)는 질의가 무엇인지에 따른 단어(즉, 검색 항목) 또는 검색 요소이다. 이러한 구조는 자동 생성될 수 있으나, *Yahoo!* 검색 항목 인덱스 테이터베이스(24)로 알려진 실시예에서는 광고자의 경험이나 제안을 사용하는 편집 스태프(editorial staff)에 의한 적절한 매치 태그(27)에 대응하여 리스트(29) 내에 광고 타입이 위치된다. 검색항목인덱스테이터베이스(24) 내의 각각의 레코드(25)는, 숫자들(29)의 리스트를 수반하며, 검색 항목을 식별하는 태그(27)와 함께 도시된다. 도 5에 나타낸 바와 같이, 이러한 숫자들은 프레젠테이션(presentation)을 위해서 사용 가능한 하나 이상의 광고들(44)과 관련된 광고 타입들(42)의 리스트를 나타낸다. 따라서, 각 검색 항목 레코드는 특정 사용자과 관련된 적어도 하나의 광고 타입(42)을 포함하는지 여부를 검증하기 위하여 검색된다."

"[0036]: 검색 항목 인덱스 테이터베이스(24)는 검색 서버(14)에 매치 리스트(46)를 리턴(return) 한다. 매치 리스트(46)는 사용자의 검색 질의와 관련된 모든

검색 항목(76)들과 관련된 광고 타입들(42)의 리스트이다.")

4) 또한, 이건 제2항 발명의 스코어러(상기질의(39) 및 상기 식별된 광고들(45)의 상기 특성들(61) 간의 매칭에 따라서 상기 광고들(45)을 스코어링하는 스코어러(score: 36))는, 비교대상발명 1에서 사용자의 검색 질의가 있을 경우, 광고 저장소(repository) (20)로부터 해당 사용자에게 제공되도록 선택될 광고들(38)을 최종 선택하기 위하여, 질의와 관련된 매치 리스트(가령, 도 4와 같이 검색 항목들과 그에 광고 타입의 리스트가 대응된 것)를 구하고, 각각의 광고에 부여된 키워드 플래그(keyword flag)와 가중치(weight) 등(도 5)을 이용하여 각각의 광고들을 스코어링하여 선정하는 구성과 동일합니다.

5) 나아가서, 이건 제2항 발명의 타겟팅 구성부(웹-기반 콘텐츠(24)로서 상기 광고들(45) 중 적어도 일부를 제공하는 타겟팅 구성부(34))는, 비교대상발명에서 웹 서버가 검색 엔진으로부터 전달된, 문서들 또는 검색된 항목들과 관련된 문서들 각각의 참조 리스트를 포함하는 검색 결과 웹 페이지를 제공하는 구성과 동일합니다(비교대상발명 1, 식별항목 [0022] 7~12행 또는 식별항목 [0046])

6) 또한, 이건 제2항 발명의 '수치 스코어(numerical score: 44)는 매칭 정도에 기초하여 상기 식별된 광고들(45)에 할당되는' 구성은, 앞서 살펴본 바와도

같이, 비교대상발명 1에서 사용자의 검색 질의가 있을 경우 그에 관련하여 광고 저장소(repository) (20)로부터 해당 사용자에게 제공되도록 선택될 광고들(38)을 최종 선택하기 위하여, 질의와 관련된 매치 리스트(가령, 도 4와 같이 검색 항목들과 그에 광고 태입의 리스트가 대응된 것)를 구하고, 각각의 광고에 부여된 키워드 플래그(keyword flag)와 가중치(weight) 등(도 5)을 이용하여 각각의 광고들을 스코어링하여 선정하는 구성과 동일합니다(비교대상발명 1, 식별항목 [0040]~[0041]).

7) 이상 살펴본 바와 같이, 이건 제2항 발명의 모든 구성은 비교대상발명 1에 나타나 있는 바와 동일하여, 이건 제2항 발명은 신규성 내지 진보성을 인정받을 수 없는 구성입니다.

(2) 이건 제3항 발명과의 대비

1) 이건 제3항 발명은 제2항 발명을 인용하는 종속항으로, '상기 수치 스코어(44)는 콘텐츠 매칭 및 카테고리 매칭 중 적어도 하나에 대해서 결정되는' 이라는 구성이 부가된 것입니다.

2) 비교대상발명 1을 보면, 각각의 광고 내용이 키워드에 직접 매칭되는 것인지 여부에 따라 키워드 플래그가 부여되어 있고, 키워드와 직접 매치되는 경우가 아니라 하더라도 내용(즉, 콘텐츠)을 감안할 때 간접적으로 매칭되는 경우에 그 중

요도 정도를 나타내기 위해 가중치(weight)가 부여되는 등(비교대상발명 1, 식별항목 [0039]), 결국 이건 제3항의 기재와 마찬가지로 각각의 광고에 대해 수치 스코어를 매기기 위하여 컨텐츠 매칭 및 카테고리 매칭 중 적어도 하나에 대해 결정되는 구성이 그대로 나타나 있습니다.

3) 그러므로 이건 제3항 발명 역시 비교대상발명 1에 의하여 신규성 내지 진보성을 인정받을 수 없습니다.

(3) 이건 제4항 발명과의 대비

1) 이건 제4항 발명은 제2항을 인용하는 종속항으로, '상기 수치스코어(44)에 의해 상기 식별된 광고들(45) 중 적어도 일부를 분류하는 분류기를 더 포함하는' 구성입니다.

2) 그러나, 비교대상발명 1에도 가중치에 의하여 선정된 광고들의 순위를 정하는 내용이 나타나 있으므로, 이는 비교대상발명 1에 나타난 구성으로부터 극히 차명한 내용에 지나지 않습니다(가령, 비교대상발명 1 식별항목 [0041]의 14-22행, 가중치가 높을수록 광고 서버(54)에 의하여 선택될 확률이 높아지고, 중요도 가중치가 9인 A1일 경우 A1보다 전에 보여질 것이라는 기재).

3) 그러므로 이건 제4항 발명 역시 비교대상발명 1에 의하여 신규성 내지 진보성을 인정받을 수 없습니다.

(4) 이건 제5항 발명과의 대비

1) 이건 제5항 발명은 제4항을 인용하는 종속항으로, '미리 결정된 문턱값에 대해서 상기 분류되어 식별된 광고들(45) 중 적어도 일부를 선택하는 선택기를 더 포함'하는 구성입니다.

2) 그러나, 이는 비교대상발명 1에서 키워드 플래그의 여부로 광고들을 선정하는 구성이나, 일프레션횟수(number of impression, 광고가 열람되는 횟수를 말합니다)가 보장 최소치보다 낮을 경우 등에는 가중치 값의 조정에 의하여 광고의 선정 확률을 높인다는 등의 내용(비교대상발명 1, 식별항목 [0041])이 나타나 있으므로, 비교대상발명 1도 매겨진 스코어에 따라 광고들을 선정하되, 여러 개의 광고 중에서 최종적으로 나타낼 것과 나타내지 않을 것을 구별하기 위해서는 소정의 기준(문턱 값)으로 광고를 선정할 것임이 극히 자명합니다.

3) 그러므로, 이건 제5항 발명 역시 비교대상발명 1에 의하여 신규성 내지 진보성을 인정받을 수 없는 구성입니다.

(5) 이건 제6항 발명과의 대비

1) 이건 제6항 발명은 별도 독립항의 형식으로 되어 있으며(심사 중의 보정 시 기준에 인용하던 독립항인 제1항이 삭제되다 보니 그렇게 된 것일 뿐 특별한 의미는 없는 것으로 보입니다), 앞서 살펴본 제2항 발명과의 차이는, '수치 스코어 (numerical score; 44)는 매칭 정도에 기초하여 상기 식별된 광고들(45)에 할당되는'이라는 한정 사항이 빠져 있고, '국가, 장소, 언어, 및 일상 예산 중 적어도 하나에 대해서 상기 식별된 광고들(45)을 필터링하기 위한 필터(37)를 포함하는'이라는 한정 사항이 부가되어 있는 점일 뿐입니다.

2) 그러나, 이는 비교대상발명 2에서 광고 검색 엔진이 지역, 국가 및 언어 등에 의해서 사용자에게 보여질 광고를 정제(필터링)하는 구성이 그대로 나타나 나 있습니다(비교대상발명 2, 19면 상단).

3) 그러므로 이건 제6항 발명은 비교대상발명 1과 비교대상발명 2의 단순 결합에 의하여 진보성을 인정 받을 수 없습니다.

(6) 이건 제8항 발명과의 대비

1) 이건 제8항 발명은 별도 독립항의 형식으로 되어 있으며(심사 중의 보정 시 기준에 인용하던 독립항인 제1항이 삭제되다 보니 그렇게 된 것입니다), 앞서

살펴본 제2항 발명과의 차이는, '수치 스코어(numerical score; 44)는 매칭 정도에 기초하여 상기 식별된 광고들(45)에 할당되는' 이라는 한정 사항이 빠져 있고, '선택 기준들을 사용하여 상기 식별된 광고들(45)을 랭크(rank)하고 상기 랭크되어 식별된 광고들(45) 중 적어도 일부를 순서화하는 랭커(ranker; 38); 및 랭킹 컷오프(ranking cutoff)에 대해서 상기 순서화되어 식별된 광고들(45) 중 적어도 일부를 선택하는 선택기를 포함하는' 이라는 한정 사항이 부가되어 있는 점일 뿐입니다.

2) 그러나, 이는 다소 복잡한 용어를 사용함으로써 무언가 내용이 특별한 양 보이려는 것일 뿐, 요지를 보면 단지 선정된 광고들에 순위를 매겨(즉, 랭크하고) 순서화하며, 그와 같이 순위가 매겨진 광고들 중 일부를 배제하는 기준(랭킹 컷오프)에 따라 그 기준 이상의 광고들을 선택한다는 내용일 뿐입니다.

3) 이는 비교대상발명에도, 가중치에 의하여 선정된 광고들의 순위를 정하는 내용과(가령, 비교대상발명 [0041]의 14~22행, 가중치가 높을수록 광고 서버(54)에 의하여 선택될 확률이 높아지고, 중요도 가중치가 9인 A1일 경우 A1보다 전에 보여질 것이라는 기재), 키워드 플래그의 여부로 광고들을 선정하는 구성이나, 임프레션 횟수(number of impression, 광고가 열람되는 횟수를 말합니다)가 보장 최소치 보다 낮을 경우 등에는 가중치 값의 조정에 의하여 광고의 선정 확률을 높인다는 등의 내용(비교대상발명, 식별항목 [0041])이 나타나 있으므로, 그러한 비교대상발명의 내용으로부터 당업자에게는 극히 자명한 구성에 지나지 않습니다.

4) 따라서 이건 제8항 발명도 비교대상발명 1에 비추어 신규성 내지 진보성을 인정받을 수 없습니다.

—

(7) 이건 제9항 발명과의 대비

1) 이건 제9항 발명은 제8항을 인용하는 종속항으로, '상기 식별된 광고들 (45) 중 하나 이상과 관련된 고정비용(48), 가변 비용(49), 및 랜덤 팩터 중 적어도 하나에 기초하여 상기 선택 기준들을 평가하는 평가기를 더 포함하는' 구성입니다.

2) 한편, 비교대상발명 1에는, 웹 사용자들에게 보여지는 각각의 광고에 대한 요금 지불 방식으로, 정규 계약 방식, 배타적 계약 방식 및 비배타적 계약 방식이 있음을 소개하고 있습니다. 예를 들면, 정규 계약 방식은 CPM(cost per thousand impressions or view)에 기반하는데 이는 특정 항목이 일정 시간 동안 보여지도록 보장되는 횟수에 의한 고정된 비용(set cost) 방식을 말한다고 설명하고 있으며,

또한, 배타적 계약은 특정 검색 항목 등에 대하여 다른 광고들을 배제하는 내용의 CPM계약일 수 있고, 비배타적 계약은 광고 스페이스와 관련된 다른 정규 계약이 모두 수행된 후에 배타적 계약 하에서 남은 공간을 활용하는 계약이므로, 광

고 효과는 떨어지나 비용이 낮을 수 있다고 설명하고 있습니다(비교대상발명 1, 식별항목 [0003]~[0004]). 이러한 내용은 이건 제9항에서 여러 비용 기준 중 하나를 적용한다는 내용과 동일합니다.

3) 그러므로, 이건 제9항 발명 역시 비교대상발명 1에 비추어 신규성 내지 진보성을 인정받을 수 없습니다.

(8) 이건 제10항 발명과의 대비

1) 이건 제10항 발명은 제9항 발명을 인용하는 종속항으로 '수용 가능한 고정 비용(48) 및 수용 가능한 가변 비용(49) 중 적어도 하나가 상기 선택 기준들로서 적용되는' 구성입니다.

2) 이건 제10항 발명에서 '수용 가능한'이라는 기재의 의미는 극히 불명확하며, 권리범위를 정하는 청구범위에서는 사용하기 적절한 표현은 아니며, 특별한 기술적 의미를 지닌 표현으로 보이지도 않습니다.

그럼에도 불구하고 선해하여 비교대상발명1과 대비해 보면, 비교대상발명 1에서도 광고의 타입에 따라(가령, 키워드 타입이 아닌 경우 등) 최적의 광고 효과(즉, 수익, revenue)를 올리기 위하여 가중치를 조정하는 내용이 나타나 있으므로 앞서 살펴본 비교대상발명 1, 식별항목 [0003]~[0004])의 내용과 함께 살펴보면,

비교대상발명 1에서도 고정 비용이나 가변 비용을 적용할 수밖에 없으며, 해당 조건에 적절하도록(즉, '수용 가능') 하면서 광고 효과를 최대화하기 위한 수단으로서, 구체적으로 가중치 조정 등의 수단까지 언급하고 있는 것입니다.

3) 따라서 이건 제10항 발명 역시 비교대상발명에 비추어 신규성 내지 진보성을 인정받을 만한 특별한 기술 내용이라고는 존재하지 않는 것입니다.

(9) 이건 제11항 발명과의 대비

1) 이건 제11항 발명은 제9항을 인용하는 종속항으로, '상기 고정 비용(48)
및 상기 가변 비용(49) 중 적어도 하나는 상기 식별된 광고들(45)의 특성들(61)의
부분으로서 제공되는' 구성입니다.

2) 그러나 광고의 특성들의 부분으로 고정비용이나 가변비용이 제공된다는 기재는 그 기술적 의미는 고사하고 도무지 무슨 말인지를 알 수 없습니다. 이는 아무리 선해하더라도 허용 정도를 벗어난 불비한 기재로 보입니다.

또한, 각각의 광고를 제공하는 광고주와 광고 제공 시스템간의 광고 계약에
따라 고정 비용이나 가변 비용을 적용한다는 내용 그 자체는 앞서 살펴본 바와 같
이 비교대상발명 1에도 그대로 나타나 있는 내용으로서, 특별한 의미가 있을 수도
없습니다.

만일 위 기재가 각각의 광고에 따라 고정 비용으로 할 것인지, 가변 비용으로 할 것인지를 설정할 수 있다는 정도의 내용이라면, 이는 비교대상발명 1에 나타난 바와 별반 차별되는 내용도 아닙니다.

3) 그러므로, 이건 제9항 발명은 특허법 제42조 제4항에 위배되는 불비한 기재이거나, 설령 그렇지 않다고 하더라도 신규성 내지 진보성이 결여되어 어느 모로 보더라도 무효로 되어야 합니다.

(10) 이건 제12항 발명과의 대비

1) 이건 제12항 발명은 제2항을 인용하는 종속항으로, '적어도 하나의 상기 식별된 광고들(45)의 특성들(61)에 기초하여 광고 크리에이티브(*advertising creative*, 90)를 생성하는 광고 크리에이티브 생성기(50)를 더 포함하는' 구성입니다.

2) 이는 사용자의 질의(query)에 부합하는 광고들을 골라서 이들을 적절한 포맷으로(가령, 광고들이 배치된 화상, 텍스트 등을 포함하는 웹 페이지 등) 생성하여 제공한다는 내용인데, 비교대상발명 1에도 광고 서버(54)가 사용자의 질의에 부합하도록 선정한 광고들을 웹 서버(50)로 보내면 웹 서버가 각 광고에 적합하도록(banner, streaming video, audio 등) 적절한 포맷으로 광고를 표시하는 구성이

나타나 있습니다(비교대상발명 1, 식별항목 [0022], 식별항목 [0044], 식별항목 [0046] 등).

3) 그렇다면, 이건 제12항 발명 역시 비교대상발명 1에 비추어 신규성 내지 진보성을 인정받을 수 없는 내용임이 명확합니다.

(11) 이건 제13항 발명과의 대비

1) 이건 제13항 발명은 제12항을 인용하는 종속항으로, '상기 광고 크리에이티브(90)는 상기 광고들(45) 중 상기 적어도 일부의 부분으로서 제공되는' 구성입니다.

2) 그러나 광고 크리에이티브가 광고들 중 상기 적어도 일부의 부분으로 제공된다는 기재 역시 기술적 의미나 문언적 의미가 이해될 수 없는 불비한 기재로 보입니다.

또한, 광고 크리에이티브라는 구성 그 자체는 위에서(제12항) 살펴본 바와 같이 비교대상발명 1에 나타난 구성과 차별화될 수 없습니다.

3) 그러므로, 이건 제13항 발명 역시 특허법 제42조 제4항에 위배되는 불비한 기재이거나, 설령 그렇지 않다고 하더라도 신규성 내지 진보성이 결여되어 어느

모로 보더라도 무효로 되어야 합니다.

(12) 이건 제14항 발명과의 대비

1) 이건 제14항 발명은 제12항을 인용하는 종속항으로, '상기 광고 크리에이티브(90)는 적어도 하나의 상기 식별된 광고(45)가 제공된 힌트, 미리 규정된 텍스트, 미리 계산된 광고 크리에이티브(90), 및 캐시된 광고 크리에이티브(90) 중 적어도 하나로서 제공되는' 구성입니다.

2) 이는 광고 크리에이티브가 위에 열거된 여러 가지 포맷 중 하나로 제공될 수 있다는 내용으로 보이는데, 비교대상발명 1에서도 광고 서버(54)가 사용자의 질의에 부합하도록 선정한 광고들을 웹 서버(50)로 보내면 웹 서버가 각 광고에 적합하도록(banner, streaming video, audio 등) 적절한 포맷으로 광고를 표시하는 구성이 나타나 있습니다(비교대상발명 1, 식별항목 [0022], 식별항목 [0044], 식별항목 [0046] 등)

3) 그렇다면, 이건 제14항 발명 역시 비교대상발명 1에 비추어 신규성 내지 진보성을 인정받을 수 없는 내용임이 명확합니다.

(13) 이건 제15항 발명, 제17항 발명 내지 제29항 발명

1) 이건 제15항 발명, 제17항 발명 내지 제28항 발명은 각각 앞서 살펴본 제2항 발명 내지 제6항 발명, 제8항 발명 내지 제14항 발명의 내용에 그대로 대응되고, '방법'으로 카테고리만을 달리하는 청구항들 이므로 중복된 대비는 생략하며, 이들 역시 신규성 내지 진보성 결여(또는 기재불비)에 의해 등록을 받을 수 없습니다.

2) 한편, 이건 제29항 발명은 방법 발명인 제15항 발명, 제17항 발명 내지 제28항 발명들을 인용하는 종속항으로, 동일한 내용을 기초로 '컴퓨터 관독 가능한 저장매체'라는 카테고리로 된 청구항입니다. 이들 역시 이들 역시 신규성 내지 진보성 결여(또는 기재불비)에 의해 등록을 받을 수 없습니다.

4. 참고

이건 특허발명은 현재 우리나라에 등록되어 있는 청구범위 내용 그대로 미국에도 출원되었으나, 미국에서조차 최종 거절결정(Final rejection)이 내려졌습니다 (갑제5호증, 미국특허청의 최종 거절 결정, 미국 특허법 102조 (e)의 위배(신규성)와 103조(진보성) 위배).

이건 무효심판에 제출된 비교대상발명 1은 미국에서 이건 대응 특허의 거절 결정의 이유로 인용되었던 것이기도 합니다.

이러한 정황을 보더라도, 이건 특허가 우리나라에서 등록된 것은 잘못된 일

이었음이 명확히 이해될 수 있습니다

5. 결론

이상 살펴본 바와 같이, 이건 특허의 목적 내지 효과는 비교대상발명들과 공통되고, 이건 특허 청구범위에 기재된 전 청구항 발명은 기재가 불비하거나, 비교대상발명들에 나타난 바와 사실상 동일하여 신규성 내지 진보성 결여에 의해 등록이 무효로 되어야 마땅한 내용들입니다.

인터넷 강국인 우리나라에서 이러한 잘못된 특허등록이 유지될 경우, 국내의 인터넷 관련 산업에 미칠 혼란 및 악영향은 명백히 예측된다고 할 것이며, 공지기술과 차별될 수 없을 정도로 부당한 특허권이 부여됨에 따라 국내 인터넷 업계의 동종업자들에게 미칠 피해가 막심할 것이 분명합니다.

이러한 점을 살피시어, 부디 이건 특허의 등록을 무효로 하여 주시기를 바랍니다.

【증거방법】

1. 갑제1호증 이건 특허 등록원부

1. 갑제2호증 이건 특허 등록공보

심판번호 : 2008-당-003712

제출 일자 : 2009-03-02

1. 갑제3호증 미국공개특허공보 2003/0050863호 (비교대상발명 1)

1. 갑제4호증 공개특허공보 2002-19042호 (비교대상발명 2)

1. 갑제5호증 미국특허청의 최종 거절이유통지